

A PROTECÇÃO DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM FACE À MARCA. COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (QUINTA SECÇÃO), DE 4 DE MARÇO DE 1999 *

Deolinda Maria Moreira Aparício Meira

SUMÁRIO

1. - Os factos do processo.
2. - A protecção da Denominação de Origem face à Marca, no direito comunitário.
 - 2.1. - Denominação de Origem *versus* Marca.
 - 2.2. - O conceito de Denominação de Origem no Regulamento (CEE) n.º 2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das Indicações Geográficas e Denominações de Origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.
 - 2.3. - O registo como condição para a Denominação de Origem beneficiar da protecção do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992.
 - 2.3.1. - Critérios de legitimidade.
 - 2.3.2. - Conteúdo do pedido de registo.
 - 2.3.3. - A oposição ao registo de uma Denominação de Origem Protegida (DOP).
 - 2.3.4. - O Registo da Denominação de Origem Protegida (DOP).
3. - O art. 13.º, n.º 1, alínea b), do regulamento (CEE) n.º 2081/1992 e o regime de protecção da Denominação de Origem Protegida

* O texto que ora se publica corresponde a um trabalho apresentado no Curso de Doutoramento «Mercado e Direito» da Universidade de Vigo, no âmbito da Disciplina «Sinais distintivos de produtos: as Denominações de Origem», sob a regência da Prof.^a Doutora Maria del Mar Maroño Gargallo.

(DOP).

3.1. - Considerações gerais.

3.2. - Distinção entre usurpação, imitação e evocação.

3.2.1. - A usurpação.

3.2.2. - A imitação.

3.2.3. - A evocação.

3.3. - A mera apreciação de usurpação, imitação ou evocação da Denominação de Origem Protegida (DOP) é requisito suficiente para a mesma beneficiar da protecção do art. 13.º, n.º 1, al. b).

3.4. - A Marca «Cambozola» como uma evocação da Denominação de Origem Protegida (DOP) «Gorgonzola».

4. - O art. 14.º, n.º 2, do regulamento (CEE) n.º 2081/1992 e a problemática da coexistência da denominação de origem protegida (DOP) com uma marca registada que violou alguma das proibições do art. 13.º, n.º 1.

4.1. - Considerações gerais.

4.2. - Requisitos de aplicação do art. 14.º, n.º 2.

4.2.1. - O critério temporal.

4.2.2. - As razões de invalidade ou de caducidade da Marca.

4.2.3. - A questão da boa fé.

5. - Conclusões.

1. - OS FACTOS DO PROCESSO¹.

O demandante no processo é um consórcio de produtores de queijo *Gorgonzola*, «Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola», sendo dois os demandados: «Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG» e «Eduard Bracharz GmbH»:

a) O Consórcio demandante tem por objecto encorajar o fabrico e a comercialização do *Gorgonzola*, proteger a utilização da denominação «Gorgonzola» ou de uma denominação similar reconhecida, vigiar o uso das Marcas do consórcio e garantir a aplicação das regras de protecção das Denominações de Origem de diferentes tipos de queijo. O *Gorgonzola* é um queijo cremoso de pasta azul, que deve o seu nome a

¹ Processo C-87/97, publicado na *Colectânea de Jurisprudência* 1999, p. I-01301.

uma antiga aldeia situada na província de Milão. Para identificar as suas queijarias, os membros do consórcio acrescentam à Denominação de Origem Protegida (DOP) «Gorgonzola», determinadas denominações sociais, comportando, regra geral, o elemento «zola».

b.1) A primeira demandada é uma queijaria cuja sede se situa nos arredores de Kempten (Alemanha) que fabrica um queijo de pasta azul, denominado «Cambozola». O «Cambozola» é comercializado na Alemanha (desde o Outono de 1977), na Áustria (desde Março de 1983) e na quase totalidade dos outros Estados-Membros da União Europeia. Esta primeira demandada é proprietária da Marca austríaca «Cambozola» que está protegida, desde 7 de Abril de 1983, abrangendo o leite e produtos lácteos (nomeadamente, queijo).

b.2) A segunda demandada vende, por grosso, diferentes tipos de produtos alimentares, entre os quais o queijo. Na Áustria, a maior parte do queijo de pasta azul produzido pela primeira demandada sob a denominação «Cambozola», é revendido a retalhistas pela segunda demandada.

Em Maio de 1994, o demandante interpôs recurso no *Handelsgericht Wien*, pedindo que fosse ordenado às demandadas que cessassem a comercialização de um queijo de pasta azul, sob a denominação «Cambozola», solicitando o cancelamento desta Marca. O demandante solicitou, igualmente, que fosse proferido, em processo, um despacho de medidas provisórias proibindo as demandadas de comercializarem um queijo de pasta azul, sob a denominação «Cambozola», durante a pendência do litígio.

O demandante baseou o seu recurso em disposições do direito nacional e do direito internacional:

– O direito nacional invocado foi a *Österreichisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (Lei austríaca contra a concorrência desleal). O art. 1.º, desta lei, considera toda e qualquer prática comercial desleal como anticoncorrencial. O art. 2.º dispõe que o engano, em especial quanto às qualidades, origem e modo de produção dos produtos ou das prestações, é anticoncorrencial. O art. 9.º proíbe a utilização abusiva de denominações de empresa.

– O tratado invocado foi a *Convenção Internacional sobre o emprego de Denominações de Origem e denominações de queijos*, assinada em Stresa em 1 de Junho de 1951 (*Convenção de Stresa*). Esta

convenção abrange a utilização da denominação «Gorgonzola» a partir de 1 de Junho de 1954. O art. 1.º da *Convenção de Stresa* «proíbe todas as menções que constituam falsas indicações sobre a origem, a espécie, a natureza ou as qualidades específicas dos queijos...». O art. 3.º protege as denominações especificadas, «usadas sós ou acompanhadas seja de um qualificativo seja mesmo de um correctivo como «tipo», «género», «modo», ou outro».

– Em 21 de Junho de 1994, o *Handelsgericht Wien* proferiu um despacho de medidas provisórias com base na *Convenção de Stresa*.

O *Oberlandesgericht*, em recurso, confirmou esta decisão em 22 de Setembro de 1994.

Estes dois órgãos jurisdicionais consideraram que a *Convenção de Stresa*, para além de proteger a designação de origem «Gorgonzola», proibia, igualmente, o emprego de denominações similares susceptíveis de se prestarem a confusão, tais como «Cambozola».

Estas decisões inspiraram-se num Acórdão do *Oberster Gerichtshof* que, em Maio de 1993, tinha decidido, no processo também interposto pelo *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, que o art. 3.º da *Convenção de Stresa* proibia uma denominação evocadora como, no processo em causa, «Österzola».

Uma vez confirmado, em recurso, o despacho de medidas provisórias, o processo quanto ao mérito foi retomado no *Handelsgericht Wien*.

A *Convenção de Stresa* deixou, entretanto, de ser aplicada na Áustria, em 9 de Fevereiro de 1996. A protecção, na Áustria, da Denominação de Origem «Gorgonzola» passou a ser regida pelo acordo entre o Governo Austríaco e o Governo Italiano relativo às Indicações Geográficas de origem e às denominações de certos produtos, assinado em Roma em 1 de Fevereiro de 1952, e pelo protocolo adicional a este acordo, assinado em Viena em 17 de Dezembro de 1969.

Nos termos do acordo austro-italiano, as partes contratantes obrigavam-se a tomar todas as medidas necessárias para garantir, de modo efectivo, as Indicações Geográficas de Origem e as denominações de certos produtos contra a concorrência desleal – considerando-se acto de concorrência desleal todo e qualquer acto de concorrência contrário aos usos leais em matéria industrial ou comercial.

O referido acordo estabelecia que a protecção se aplicaria mesmo

que a verdadeira origem do produto fosse indicada ou que a denominação fosse acompanhada de certos termos rectificativos, tais como o «género», «modo», «tipo» ou outros.

O acordo original aplicar-se-ia a um número limitado de produtos especificados, entre os quais, no que respeita aos géneros alimentícios, às bebidas alcoólicas e aos produtos de charcutaria, mas excluía os queijos.

O protocolo adicional aumentou, consideravelmente, a lista dos produtos protegidos, passando a englobar numerosos queijos. Todavia, no que diz respeito a determinadas denominações, entre as quais «Gorgonzola», o protocolo dispunha expressamente que ele só entraria em vigor em caso de revogação ou alteração da *Convenção de Stresa*. O acordo austro-italiano tornou-se, por conseguinte, aplicável em 10 de Fevereiro de 1996.

As demandadas defenderam, perante o *Handelsgericht Wien*, que o despacho de medidas provisórias e a decisão definitiva pedida pela demandante violavam o direito comunitário. Alegaram que o queijo era legalmente comercializado sob a denominação «Cambozola» no seu Estado de origem (Alemanha) e importado para a Áustria, e que a proibição teria por efeito restringir as trocas comerciais, violando, deste modo, o disposto no art. 30.º do Tratado CE, sem ser justificada pelo art. 36.º do mesmo Tratado.

Pretendendo obter esclarecimentos sobre a questão de saber se estas decisões judiciais contrariavam o art. 30.º ou se eram justificadas pelo art. 36.º, o *Handelsgericht Wien* submeteu ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

«1) No estado actual do direito comunitário, é compatível com os princípios fundamentais da livre circulação de mercadorias (artigos 30.º e 36.º, do Tratado CE) que um queijo ostentando a Marca «Cambozola», legalmente produzido num Estado-Membro desde 1977, que é vendido noutro Estado-Membro desde 1983, não possa ser comercializado neste último Estado-Membro sob a denominação «Cambozola», devido a uma medida nacional adoptada em aplicação de uma convenção internacional sobre a protecção das denominações geográficas de origem e das designações de determinados produtos (que protege a denominação «Gorgonzola») e a uma proibição nacional de publicidade enganosa?

2) Será relevante para a resposta a esta pergunta o facto de a em-

balagem do queijo comercializado sob a Marca «Cambozola» ostentar uma indicação claramente visível do país de produção («Deutscher Weichkäse»), tendo em conta que este queijo, regra geral, não é exposto nem vendido ao consumidor sob a forma de queijos inteiros, mas em triângulos e, em parte, sem a embalagem original?»

O Tribunal de Justiça (Quinta Secção), pronunciando-se sobre as duas questões submetidas pelo *Handelsgericht Wien*, declarou:

«No estado actual do direito comunitário, o princípio da livre circulação de mercadorias não obsta a que um Estado-Membro adopte as medidas que lhe incumbem para assegurar a protecção das Denominações de Origem registadas ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das Indicações Geográficas e Denominações de Origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. A este título, o uso de uma denominação como «Cambozola» pode ser qualificado, na acepção do art. 13.º, n.º 1, al. b), deste Regulamento, como evocação da Denominação de Origem Protegida «Gorgonzola», sem que a menção na embalagem da origem verdadeira do produto seja susceptível de alterar esta qualificação. Compete ao órgão jurisdicional nacional determinar se as condições estabelecidas pelo art. 14.º, n.º 2, do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992 permitem, neste caso, que o uso da Marca previamente registada prossiga não obstante o registo da Denominação de Origem Protegida «Gorgonzola», fundamentando-se, nomeadamente, no estado do direito em vigor no momento do registo da Marca para apreciar se este pôde ter sido feito de boa fé e se não considerar que uma denominação como «Cambozola» constitui, por si própria, uma forma de induzir em erro o consumidor».

2. - A PROTECÇÃO DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM FACE À MARCA, NO DIREITO COMUNITÁRIO.

A análise do regime de protecção da Denominação de Origem face à Marca no direito comunitário impõe-se uma vez que as questões submetidas ao Tribunal se referem ao «estado actual do direito comunitário».

rio».

2.1. - Denominação de Origem *versus* Marca.

A Denominação de Origem e a Marca são duas modalidades vizinhas dentro da propriedade industrial. Ambas são sinais distintivos colocados sobre mercadorias introduzidas no mercado, sendo diversos os pontos de comparação e distinção².

A Marca tem uma função distintiva e, tendencialmente, uma função indicadora de uma mesma origem empresarial. A Denominação de Origem, para além da função distintiva, indica que o produto tem uma certa origem geográfica e certas características qualitativas típicas.

Enquanto que a Denominação de Origem só pode ser constituída por um nome geográfico, os sinais constitutivos de Marcas podem ser muito variados: palavras, suas combinações, imagens, símbolos, formas tridimensionais, entre outros.

Quer a Denominação de Origem quer a Marca constituem sinais indicativos de procedência. Todavia, enquanto que a Denominação de Origem indica a procedência geográfica dos produtos³, a Marca indica a sua procedência empresarial.

Os objectos designados pela Denominação de Origem têm de pertencer ao sector dos produtos. Por sua vez, a Marca tanto pode distinguir produtos como serviços.

As funções que a Denominação de Origem cumpre relativamente ao produto não coincidem com as que desempenha a Marca relativamente ao objecto ao qual se aplica. A Denominação de Origem desig-

² Para uma análise desenvolvida da distinção entre Denominação de Origem e Marca, ver MARIA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 96 e ss.; MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 25 e ss.; ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca*, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 336 e ss..

³ MARIA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, cit., pp. 96 e 97, refere que a Denominação de Origem tem uma função indicativa da procedência geográfica do produto, individualizando e distinguindo o produto perante todos aqueles que não tenham sido produzidos, elaborados e transformados na área geográfica de referência.

na ou serve para designar um produto, enquanto que a Marca tem que distinguir ou servir para distinguir um produto ou serviço de outros idênticos ou similares.

Quer a Denominação de Origem, quer a Marca, desempenham uma função de garantia da qualidade de um produto. Na Marca, é o próprio titular que tem a missão de garantir o cumprimento desta função. O que o consumidor espera é que os produtos ou serviços aos quais se aplica uma mesma Marca tenham iguais características e o facto de a qualidade ser melhor ou pior depende da capacidade do empresário de convencer o público. Neste sentido, pode afirmar-se que a qualidade da Marca assenta num discurso subjectivo do empresário. Acresce que as circunstâncias determinantes da qualidade do respectivo produto ou serviço abrangido pela Marca poderão ser da mais variada natureza (processos de produção especiais, matérias-primas utilizadas, aplicação de investigações avançadas). Por sua vez, a Denominação de Origem é um símbolo de qualidade específica, uma vez que os produtos designados possuem caracteres ou qualidades específicos determinados pela influência do meio geográfico de origem. Estas qualidades específicas assentam em critérios objectivos predeterminados e assegurados pelo próprio ordenamento jurídico. O direito à Denominação de Origem é um direito colectivo exercido por todos os produtores de uma localidade, região ou território. O direito à Marca é propriedade exclusiva do seu titular (fabricante, comerciante, artífice, pessoa colectiva).

O proprietário de uma Marca pode utilizá-la como muito bem de-sejar, para o produto que escolher, fabricado na sua empresa ou noutra, em qualquer lugar ou até em diversos países, podendo modificar a qualidade, as características e o modo de fabrico ou de apresentação dos produtos vendidos com a Marca.

Por sua vez, o titular de uma Denominação de Origem não tem esta liberdade, dado que a Denominação de Origem só pode ser utilizada para os produtos provenientes de uma região determinada e que tenham sido produzidos de acordo com as regras estabelecidas pela tradição e pelo uso ou devidamente regulamentadas. Deverá tratar-se de um produto típico, com certas características qualitativas derivadas de uma íntima relação com o território⁴.

⁴ Refira-se que a Marca de certificação ou de garantia pode aproximar-se desta característica de Denominação de Origem.

2.2. - O conceito de Denominação de Origem no Regulamento (CEE) n.º 2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das Indicações Geográficas e Denominações de Origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios⁵.

O art. 2.º, n.º 2, al. a), do Regulamento define Denominação de Origem como o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para designar um produto agrícola ou um género alimentício originário dessa região, desse local determinado ou desse país e cujas qualidades ou características se devam, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e elaboração ocorram na área geográfica delimitada.

MARÍA DEL MAR MAROÑO GARGALLO considera que, à luz do Regulamento, a Denominação de Origem consiste «numa denominação ou nome que revela a existência de um duplo vínculo, geográfico e qualitativo, entre o produto e o seu lugar de origem»⁶:

– O *vínculo geográfico* resulta da circunstância de a Denominação de Origem ser entendida como nome geográfico que designa um produto originário da zona identificada por esse nome. À luz do Regulamento a Denominação de Origem comporta necessariamente um vínculo físico ou material do correspondente produto com o território da região, lugar ou país identificado pelo nome geográfico que a constitui⁷.

– O *vínculo qualitativo* advém da presença no produto de uma qualidade ou característica específicas devidas ao meio geográfico de produção. A Denominação de Origem designa produtos com qualidades específicas devidas, conjuntamente, a factores naturais (clima, compo-

⁵ Publicado no *Jornal Oficial* n.º L 208 de 24/07/1992, pp. 0001-0008 e alterado pelo Regulamento (CE) n.º 692/2003 do Conselho, de 8 de Abril de 2003 (publicado no *Jornal Oficial* n.º L 099 de 17/04/2003, pp. 0001-0007).

⁶ MARIA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, cit., p. 218.

⁷ Ver, neste sentido, MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, cit., pp. 177 e ss.

sição do solo, vegetação) e humanos (práticas e métodos de trabalho, desenvolvidos e melhorados pelo homem, ao longo do tempo, em conexão com o particular meio natural da zona), do meio geográfico a que corresponde o nome utilizado.

Do exposto resulta que o legislador elegeu o meio geográfico como um elemento essencial da Denominação de Origem. O art. 2.º, n.º 2 fala de qualidades ou características que se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico⁸.

Assim e como já fizemos referência, a Denominação de Origem «Gorgonzola» reporta-se a um queijo cremoso de pasta azul, que deve o seu nome a uma antiga aldeia situada na província de Milão.

2.3. - O registo como condição para a Denominação de Origem beneficiar da protecção do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992.

Para que uma Denominação de Origem de produtos agrícolas ou alimentícios possa beneficiar da protecção jurídica constante do Regulamento, será necessária a sua inscrição num *Registo de Denominações de Origem e Indicações Geográficas*, previsto pelo próprio Regulamento.

Os artigos 13.º e 14.º do Regulamento fixam as bases do sistema de protecção das denominações inscritas no *Registo Comunitário*. Neste sentido, o art. 13.º, n.º 1 é claro ao estabelecer que as denominações compreendidas no âmbito de protecção são as «Denominações Registadas».

MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA afirma que a inscrição comunitária tem carácter constitutivo do direito de utilização dessa denominação como Denominação de Origem Protegida (DOP)⁹.

Cumprido, por isso, fazer uma análise, ainda que muito sucinta, do

⁸ Ver, neste sentido, MARIA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, cit., pp. 224 e ss.; MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, cit., pp. 177 e ss..

⁹ Neste sentido, ver MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, cit., p. 203.

procedimento de registo previsto no Regulamento (CEE) n.º 2081/1992, para as Denominações de Origem¹⁰, centrando-nos nos aspectos mais relevantes do mesmo.

2.3.1. - Critérios de legitimidade.

O art. 5.º, n.º 1, estabelece quem tem legitimidade para apresentar um pedido de registo de uma Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP). Assim, estão legitimadas para o fazer um agrupamento ou, sob certas condições, uma pessoa singular ou colectiva¹¹.

O Regulamento fornece um conceito amplo de agrupamento, já que esta expressão inclui toda a organização de produtores e/ou transformadores de um mesmo produto agrícola ou alimentício, qualquer que seja a sua forma jurídica ou a sua composição¹².

2.3.2. - Conteúdo do pedido de registo.

Para solicitar o registo de uma Denominação de Origem Protegida (DOP) exige-se que o produto agrícola ou alimentício em questão se ajuste a um conjunto de condições cujo conteúdo mínimo consta do n.º 2 do art. 4.º:

- nome do produto agrícola ou alimentício;
- descrição do produto (incluindo matérias-primas e características

¹⁰ Para uma análise desenvolvida do sistema de registo, ver MARIA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, cit., pp. 239 e ss.; MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, cit., pp. 186 e ss.; MARÍA DEL MAR GÓMEZ LOZANO, *Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas*, Thomson Aranzadi, Granada, 2004, pp. 84 e ss..

¹¹ Excepcionalmente, permite-se que possam apresentar um pedido de registo as pessoas físicas ou jurídicas. O Regulamento n.º 2037/1993, da Comissão, de 27 de Julho de 1993, estabelece, no seu art. 1.º, que só em casos excepcionais e devidamente justificados uma pessoa física ou jurídica poderá apresentar um pedido de registo se, no momento da apresentação, for o único produtor da zona geográfica delimitada.

¹² O agrupamento poderá ser uma sociedade comercial, uma sociedade civil, uma cooperativa ou pessoa colectiva de direito público. Neste sentido, MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, cit., p. 186.

físicas, químicas, microbiológicas e/ou organolépticas);

- delimitação da zona geográfica; elementos probatórios da origem geográfica do produto;
- descrição do método de obtenção do produto;
- elementos que justificam a relação com o meio geográfico ou a origem geográfica; estruturas de controlo;
- elementos específicos da rotulagem;
- outros requisitos que devam cumprir-se em virtude de disposições comunitárias ou nacionais.

2.3.3. - A oposição ao registo de uma Denominação de Origem Protegida (DOP).

Apresentado o pedido de registo à Comissão, esta verificará se tal pedido cumpre os requisitos formalmente exigidos, devendo fazê-lo no prazo máximo de seis meses.

A Comissão, quando considera que a denominação cumpre os requisitos para ser protegida e após informar o Estado-Membro em questão, publica no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias* certos dados considerados obrigatórios: o nome e endereço do requerente, o nome do produto, os elementos principais do pedido e as referências às disposições nacionais que regem a sua elaboração, produção ou fabrico. Apenas nos casos em que seja necessário, deverão ser publicadas as considerações em que a Comissão fundamenta a sua decisão.

A partir da data da publicação do pedido no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, abre-se um período de seis meses durante o qual qualquer Estado-Membro pode manifestar a sua oposição ao registo.

As causas de oposição constam do n.º 4 do art. 7.º e são três:

- o incumprimento das condições exigidas pelo art. 2.º;
- o prejuízo que poderia causar o registo do nome proposto à existência de uma designação total ou parcialmente homónima, ou de uma Marca, ou à existência de produtos que se encontrem legalmente no mercado há pelo menos cinco anos antes da data de publicação do pedido de registo no *Jornal Oficial*;
- o carácter genérico do nome cujo registo é solicitado, devendo a declaração de oposição especificar os elementos que permitam concluir nesse sentido.

A oposição baseada numa destas causas obrigará a Comissão a convidar os Estados-Membros interessados a chegarem a um acordo no prazo de três meses.

Se estas negociações conduzirem a um acordo dos Estados-Membros interessados, estes comunicarão à Comissão todos os elementos que permitiram esse acordo, assim como as opiniões respectivas. Se a informação a que se refere o art. 5.º sofrer modificações em virtude do acordo, voltará a iniciar-se o processo de oposição. Se as negociações entre os Estados-Membros fracassarem, será a Comissão que adoptará uma decisão.

2.3.4. - O Registo da Denominação de Origem Protegida (DOP).

Quer a Comissão decida registar a denominação na sequência de um procedimento em que tenha existido oposição [art. 7.º, n.º 5, al. b)], quer tenha decidido sem que lhe tenha sido notificada qualquer oposição (art. 6.º, n.º 3), a denominação será inscrita num registo especial, mantido pela Comissão, intitulado *Registo das Denominações de Origem e das Indicações Geográficas Protegidas*, do qual devem constar, igualmente, os nomes dos agrupamentos requerentes (art. 5.º, n.º 1) e dos organismos de controlo interessados (art. 10.º).

Serão objecto de publicação, no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, as denominações inscritas no *Registo* e as alterações ao *Registo* feitas em conformidade com os artigos 9.º e 11.º.

Finalmente, a Comissão, na ausência de oposição ao procedimento de registo, pode decidir não proceder à publicação da denominação, caso entenda que esta não reúne os requisitos para ser protegida.

De notar que a denominação «Gorgonzola» foi registada como Denominação de Origem Protegida (DOP) nos termos do Regulamento, em virtude do art. 1.º do Regulamento (CE) n.º 1107/96 da Comissão, de 12 de Junho de 1996, estando, por isso, compreendida no âmbito de protecção do art. 13.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992.

3. - O ART. 13.º, N.º 1, ALÍNEA b) DO REGULAMENTO (CEE) N.º 2081/1992 E O REGIME DE PROTECÇÃO DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA (DOP).

3.1. - Considerações gerais.

O sistema jurídico de protecção das Denominações de Origem consta dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento. O legislador comunitário concebeu o direito sobre uma Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP) como um direito de uso exclusivo, dotado de um amplo feixe de faculdades proibitivas — o *ius prohibendi*¹³.

Assim, nos termos do art. 13.º, as denominações registadas estão protegidas contra:

– a utilização da denominação registada para identificar produtos diferentes dos abrangidos pelo *Registo* (sempre que se trate de produtos comparáveis ou se pretenda um aproveitamento da reputação da denominação);

– a usurpação, imitação ou evocação da denominação, mesmo que se indique a verdadeira origem do produto;

– proibição de indicações falsas ou falaciosas quanto à procedência, à origem, à natureza ou às características essenciais do produto: embalagem, publicidade ou documentos relativos ao produto;

– o uso de práticas que, pelas suas características, possam criar uma opinião errónea acerca da origem do produto ou qualquer outra prática que possa induzir em erro os consumidores sobre a verdadeira origem do produto.

3.2. - Distinção entre usurpação, imitação e evocação.

Uma das questões suscitadas no Acórdão consiste em saber se a denominação «Gorgonzola» estará protegida contra a utilização de «Cam-

¹³ Ver, neste sentido, MARIA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, cit., pp. 262 e ss.; MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, cit., pp. 204 e ss.

bozola», na acepção do art. 13.º do Regulamento.

A resposta a esta questão será encontrada, em especial, no art. 13.º, n.º 1, al. b), o qual protege as denominações registadas contra «qualquer usurpação, imitação ou evocação», tornando-se necessário tecer algumas considerações sobre as noções de usurpação, imitação e evocação.

3.2.1. - A usurpação.

Por usurpação entende-se todo o acto que suponha a utilização da Denominação de Origem Protegida (DOP) — ou Indicação Geográfica Protegida (IGP) — por parte de quem não está devidamente autorizado para tal, ou o recurso a esses sinais distintivos para designar produtos não protegidos pelo *Registo*.

Diferentemente dos actos de imitação ou evocação, a usurpação pressupõe a absoluta identidade da denominação que se emprega na designação de produtos com a Denominação de Origem Protegida (DOP) em questão. Cumprido este requisito, torna-se ainda necessário que a utilização da referida denominação se faça por quem careça de legitimidade para usar a Denominação de Origem Protegida (DOP) ou que, estando autorizado para isso, esta denominação se empregue para produtos não compreendidos no *Registo Comunitário*.

Quando o usurpador não tem legitimidade para usar a Denominação de Origem Protegida (DOP) — ou a Indicação Geográfica Protegida (IGP) — é irrelevante que os produtos aos quais se aplica a denominação usurpada pertençam ou não ao conjunto dos produtos protegidos. A *ratio* da usurpação reside na falta de autorização de uso que afecta o sujeito ou entidade usurpante.

Finalmente, refira-se que, se quem faz uso da Denominação de Origem Protegida é um sujeito ou entidade devidamente autorizado, só existirá usurpação nos casos em que o emprego da denominação tenha lugar para produtos não abrangidos pelo *Registo*.

3.2.2. - A imitação.

A imitação compreende qualquer acto em que a denominação realmente utilizada apresenta semelhanças com uma Denominação de

Origem Protegida (DOP), produzindo-se um erro ou confusão no consumidor, quanto à origem do produto.

O conceito de imitação apresenta um perfil bastante mais difuso que o da usurpação, podendo questionar-se se haverá imitação se estivermos em presença de alguma semelhança, qualquer que seja o seu grau, entre a denominação objecto de uso e a Denominação de Origem Protegida (DOP) ou se a imitação exigirá um grau de semelhança que seja capaz de induzir a confusão.

Entendemos que, do art. 13.º, n.º 1, al. b), resulta que a imitação pressupõe que a semelhança existente entre a Denominação registada e a que a imita seja susceptível de gerar confusão entre ambas¹⁴.

3.2.3. - A evocação.

A evocação é um conceito que exige menos do que «imitação» ou «usurpação». A evocação é um conceito que não se apresenta subordinado ou dependente da existência de uma confusão entre os produtos.

MARÍA DEL MAR M. GARGALLO defende que a evocação abrange condutas susceptíveis de provocar uma associação por parte do público que, ao contemplar um produto, pensa, como imagem de referência, nos produtos designados pela Denominação de Origem Protegida (DOP)¹⁵.

A evocação compreende a utilização de denominações que, sem serem confundíveis com uma Denominação de Origem Protegida (DOP), cria associações daquela com esta.

Perante a ausência, no Regulamento, de critérios orientadores para a apreciação destas associações, caberá acolher uma concepção flexível de «evocação»: existirá evocação «em qualquer caso em que o emprego de uma denominação seja simplesmente capaz de originar algum tipo de associação da mesma com uma Denominação Protegida»¹⁶.

¹⁴ Neste sentido MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, cit., pp. 207 e ss.; MARIA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, cit., p. 270.

¹⁵ MARIA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, cit., p. 272.

¹⁶ MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Las Denominaciones de Origen*, cit., p. 208.

Quanto ao tipo de associações que se possam produzir entre as denominações, parece mais correcto limitá-las às que consistem em relacionar os produtos designados mediante a denominação evocante com os produtos abrangidos pela Denominação Protegida evocada. Em geral, estas associações traduzir-se-ão em fazer crer que os produtos designados pela denominação evocante possuem propriedades e características análogas às dos produtos abrangidos pela Denominação Protegida, ou que aqueles produtos são objecto de controlos equiparáveis aos destes. Estas associações poderão resultar, por exemplo, de graus substanciais de similitude fonética no contexto de produtos que pertencem a um sector similar.

3.3. - A mera apreciação de usurpação, imitação ou evocação da Denominação de Origem Protegida (DOP) é requisito suficiente para a mesma beneficiar da protecção do art. 13.º, n.º 1, al. b).

Para completar a fixação dos contornos da proibição agora analisada, o art. 13.º, n.º 1, al. b) do Regulamento esclarece que a proibição de usurpação, imitação ou evocação se estende, inclusivamente, aos casos em que se indica a verdadeira origem do produto (mediante vocábulos deslocalizadores), designado pela denominação usurpante, imitadora ou evocadora, assim como aos casos em que a Denominação Protegida se empregue traduzida ou acompanhada de expressões como «género», «tipo», «método», «imitação», «estilo», ou por uma expressão similar. Por conseguinte, a mera apreciação de usurpação, imitação ou evocação da Denominação de Origem Protegida (DOP) é requisito suficiente para que se possa invocar a protecção derivada da al. b) do n.º 1 do art. 13.º.

Segundo MARÍA DEL MAR MAROÑO GARGALLO¹⁷ é possível detectar, graficamente, no art. 13.º três círculos concêntricos de protecção:

– um primeiro círculo visa proibir o uso da própria denominação nos casos em que não pode ser utilizada (*círculo da usurpação*);

¹⁷ *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, cit., p. 273.

- um segundo círculo que proíbe o emprego de denominações que, senão idênticas, imitam a Denominação Protegida (*círculo da imitação*);
- um terceiro círculo que estende o *ius prohibendi* a condutas susceptíveis de gerar um risco de associação para os consumidores, mediante o emprego de denominações ou indicações que de alguma maneira evoquem a Denominação Protegida (*círculo da evocação*).

3.4. - A Marca «Cambozola» como uma evocação da Denominação de Origem Protegida (DOP) «Gorgonzola».

«Cambozola» constituirá uma usurpação, uma imitação ou uma evocação de «Gorgonzola», na acepção do art. 13.º, n.º 1, al. b), do Regulamento?

O demandante, a Comissão e os governos que apresentaram observações sobre o assunto em análise, fundamentaram-se todos eles no art. 13.º, ainda que tenham sido apresentados argumentos diversos.

O Governo Helénico considerou que a utilização da denominação «Cambozola» constitui uma usurpação, uma vez que sugere, no mínimo, um queijo do mesmo tipo do «Gorgonzola», constituindo uma exploração manifesta da reputação da denominação «Gorgonzola» em violação do art. 13.º, n.º 1, al. a), sendo susceptível de induzir em erro, nomeadamente, quanto à verdadeira origem do produto, em violação do art. 13.º, n.º 1, al. d).

O Governo Francês considerou que o termo «Cambozola» é claramente uma imitação do termo «Gorgonzola» na acepção do art. 13.º, n.º 1, al. b).

O Governo Austríaco fundamentou-se no art. 13.º, n.º 1, al. c), o qual protege as denominações registadas contra «qualquer indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais dos produtos».

O demandante e o Governo Italiano consideraram o «Cambozola» como uma evocação da denominação «Gorgonzola», nos termos do art. 13.º, n.º 1, al. b).

Finalmente, a Comissão considerou que a utilização da denominação «Cambozola» constitui, pelo menos, uma evocação e, eventual-

mente, uma imitação, na aceção do art. 13.º, n.º 1, al. b).

O Tribunal de Justiça (Acórdão do STJCE de 4 de Março de 1999, caso «Gorgonzola/Cambozola») considerou que o uso da denominação «Cambozola» poderia ser qualificado, para efeitos da citada norma do art. 13.º, de evocação da Denominação de Origem Protegida (DOP) «Gorgonzola», mesmo sendo feita, na embalagem, menção da verdadeira origem do produto.

Perfilhamos o entendimento do Tribunal de Justiça, no sentido de considerar que o uso da denominação «Cambozola» constitui uma evocação da Denominação de Origem Protegida «Gorgonzola».

Merecerá, a este propósito, enunciar as razões que nos permitem afirmar, de forma inequívoca, a existência de evocação¹⁸.

A) A similitude fonética e a circunstância de as duas denominações

¹⁸ As demandadas recorreram ao direito das Marcas, afirmando que o conceito de evocação do art. 13.º do Regulamento não deve ser interpretado mais amplamente do que o absolutamente necessário para proteger a propriedade industrial e comercial, uma vez que uma interpretação ampla iria contra o princípio da livre circulação de mercadorias. Admitem, quando muito, que a Marca «Cambozola» possa provocar uma associação de ideias equivalente à noção de associação que consta do art. 4.º, n.º 1, al. b) da Directiva sobre as Marcas. Esta norma prevê que, em determinadas circunstâncias, seja recusado o registo de uma Marca ou ela possa ser declarada nula se for registada, quando exista no espírito do público risco de confusão que inclui o risco de associação com uma Marca anterior. Consideram que existe um paralelo entre a protecção das Marcas e a protecção das Denominações de Origem, dado que ambas dizem respeito à protecção da propriedade industrial e comercial na aceção do art. 36.º do Tratado. As demandadas entendem que o Tribunal deve, neste processo, seguir a mesma via que no Acórdão «SABEL», em que o Tribunal de Justiça decidiu que a simples associação entre duas Marcas que o público pode fazer através da concordância do seu conteúdo semântico não basta por si própria, para concluir pela existência de risco de confusão na aceção do art. 4.º, n.º 1, al. b) da Directiva sobre as Marcas.

Esta argumentação das demandadas não pode todavia proceder, uma vez que o assunto debatido na sentença «Gorgonzola» se desenvolve num contexto diferente: a interpretação do conceito de evocação constante do art. 13.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992. Sobre esta questão em particular, o Tribunal de Justiça considerou que o conceito de evocação, constante do art. 13.º, n.º 1, al. b), abrange «a hipótese de um termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma Denominação Protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem de referência, a mercadoria que beneficia da denominação». Ver ponto 29 do Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção), de 4 de Março de 1999 (Processo C-87/97, *Colectânea de Jurisprudência* 1999, p. I-01301).

descreverem um produto do mesmo tipo.

Existe evocação na acepção do art. 13.º, n.º 1, al. b), desde logo, pelo grau substancial de similitude fonética no contexto de produtos que pertencem a um sector similar.

Ora, existe um alto grau de similitude fonética entre «Cambozola» e «Gorgonzola»: as duas sílabas finais são idênticas, o número total de sílabas é o mesmo e o tipo de acentuação que caracteriza a pronúncia das duas palavras é muito próximo.

Acresce que estas duas denominações são utilizadas para descrever um queijo cremoso de pasta azul.

B) A questão da intenção.

Mesmo considerando a evocação como uma noção objectiva, a intenção do titular da Marca ao escolher essa Marca pode ser pertinente.

Neste caso concreto, poderemos ser levados a pensar que a denominação «Cambozola» foi escolhida porque «zola» evoca a ideia de um queijo conhecido e de um tipo similar.

C) A evocação existe mesmo que a verdadeira origem do produto seja indicada.

O art. 13.º, n.º 1, al. b), aplica-se «ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada». Daí que o facto de a embalagem do «Cambozola» indicar que se trata de um queijo de pasta mole alemão não releva. Além disso, convém não esquecer que o «Cambozola» é por vezes vendido sem a sua embalagem de origem.

4. - O ART. 14.º, N.º 2 DO REGULAMENTO (CEE) N.º 2081/1992 E A PROBLEMÁTICA DA COEXISTÊNCIA DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA (DOP) COM UMA MARCA REGISTADA QUE VIOLOU ALGUMA DAS PROIBIÇÕES DO ART. 13.º, N.º 1.

4.1. - Considerações gerais.

Atentemos agora em uma outra questão suscitada no âmbito do Acórdão e que se prende com o regime do art. 14.º, n.º 2, do Regula-

mento¹⁹.

Assim, esta norma permite prosseguir o uso de uma Marca correspondente a uma das situações enumeradas no art. 13.º, registada de boa fé antes da data de apresentação do pedido de registo da Denominação de Origem ou da Indicação Geográfica, quando a Marca não seja atingida por razões de nulidade ou de caducidade previstas nos artigos 3.º, n.º 1, alíneas c) e g), e 12.º, n.º 2, alínea b), da Directiva sobre as Marcas (Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988).

Como esclarece o legislador, a Marca — desde que registada de boa fé antes da data da apresentação do pedido de registo da Denominação de Origem e desde que não atingida pelas razões de nulidade ou

¹⁹ Refira-se que o art. 14.º viria a ser alterado pelo Regulamento (CE) n.º 695/2003 do Conselho, de 8 de Abril de 2003, passando a ter a seguinte redacção:

«1. Sempre que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica seja registada nos termos do presente regulamento, será recusado o pedido de registo de uma marca que corresponda a uma das situações referidas no artigo 13.º e diga respeito ao mesmo tipo de produto, na condição de o pedido de registo da marca ser apresentado após a data de apresentação do pedido de registo da denominação de origem ou da indicação geográfica à Comissão.

As marcas registadas contrariamente ao disposto no primeiro parágrafo serão anuladas.

2. Na observância da legislação comunitária, a utilização de uma marca que corresponda a uma das situações enumeradas no artigo 13.º, depositada, registada ou, nos casos em que tal seja previsto pela legislação em causa, adquirida pelo uso, de boa fé, no território comunitário, quer antes da data de protecção no país de origem, quer antes da data de depósito do pedido de registo da denominação de origem ou da indicação geográfica à Comissão, poderá prosseguir não obstante o registo de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, sempre que a marca não incorra nos motivos de nulidade ou caducidade previstos, respectivamente, na Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre as marcas, e/ou no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.»

As alterações do art. 14.º viriam a incidir sobre os seguintes aspectos:

- no n.º 1, a data de referência deixa de ser data da primeira publicação e passa a ser a data do depósito do pedido de registo;

- no n.º 2, a data de referência passa a ser a data de protecção no país de origem ou do depósito do pedido de registo da Indicação Geográfica ou da Denominação de Origem, consoante se trate, respectivamente, de uma denominação abrangida pelo art. 17.º ou pelo art. 5.º do Regulamento.

de caducidade acima referidas — poderá conviver no tráfico comercial com a Denominação de Origem com a qual entra em conflito.

4.2. - Requisitos de aplicação do art. 14.º, n.º 2.

Deverá salientar-se que a possibilidade de aplicação do art. 14.º, n.º 2, passa pela análise de três questões:

– A Marca «Cambozola» foi registada antes da data de apresentação de pedido de registo da Denominação de Origem «Gorgonzola»?

– A Marca «Cambozola» estava ferida de alguma causa de nulidade ou de caducidade prevista na Directiva sobre as Marcas?

– A Marca «Cambozola» foi registada de boa fé?

4.2.1. - O critério temporal.

O critério temporal prende-se com a questão de saber se o registo da Marca teve lugar depois de se ter publicado o pedido de registo da Denominação de Origem Protegida (DOP)²⁰ ou se se produziu antes do depósito deste pedido. Quando a Marca é registada posteriormente à publicação deste pedido de registo, a protecção da Denominação de Origem Protegida (DOP) exigirá a anulação daquele registo se o mesmo foi realizado em violação do disposto no art. 14.º, n.º 1²¹.

²⁰ O art. 6.º, n.º 2, do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, estabelece que «se, tendo em conta o disposto no n.º 1, a Comissão concluir que a denominação reúne as condições para ser protegida, fará publicar no Jornal Oficial das Comunidades Europeias o nome e endereço do requerente, o nome do produto, os elementos principais do pedido, as referências às disposições nacionais que regem a sua elaboração, produção ou fabrico e, se necessário, as considerações em que assenta a sua opinião».

²¹ O art. 14.º, n.º 1, do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, estabelecia que «sempre que uma Denominação de Origem ou uma Indicação Geográfica seja registada em conformidade com o disposto no presente Regulamento, será recusado o pedido de registo de uma Marca que corresponda a uma das situações referidas no art. 13.º e relativa ao mesmo tipo de produto, na condição de o pedido de registo da Marca ser apresentado após a data de publicação prevista no n.º 2 do art. 6.º. As Marcas registadas contrariamente ao que é acima disposto serão anuladas. O disposto no parágrafo anterior aplica-se igualmente sempre que o pedido de registo de uma Marca seja apresentado antes da data de publicação do pedido de registo previsto no n.º 2 do art. 6.º, na condição de esta publicação ser feita antes do registo da Marca.»

Quando o registo da Marca é anterior à data do depósito do pedido de registo da Denominação de Origem Protegida (DOP), torna-se necessário averiguar se esse registo foi feito de boa fé ou de má-fé, tal como resulta do art. 14.º, n.º 2.

Se a Marca, apesar da verificação de alguma das situações previstas no art. 13.º, n.º 1, tiver sido registada de boa fé antes da data do depósito do pedido de registo da Denominação de Origem Protegida (DOP), pode continuar a ser utilizada se não incorrer nos motivos de nulidade ou caducidade, previstos na Directiva n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988. A posição da Denominação de Origem ficará debilitada, não se podendo impedir que essa Marca conviva com a Denominação de Origem Protegida no tráfico comercial.

Ora, a Marca «Cambozola» foi registada em Abril de 1983, ou seja, numa data necessariamente anterior ao pedido de registo de «Gorgonzola» nos termos do Regulamento.

4.2.2. - As razões de invalidade ou de caducidade da Marca.

Atentemos agora que a Marca registada de boa fé, para poder beneficiar da manutenção do seu uso, não pode estar viciada por razões de nulidade ou de caducidade previstas, respectivamente, nas alíneas c) e g) do art. 3.º, n.º 1 e na alínea b) do art. 12.º, n.º 2, da Directiva 89/104/CEE, sobre a aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de Marcas²².

O art. 3.º, n.º 1 (Motivos de recusa ou de nulidade), diz o seguinte:

«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos: [...] c) A Marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço ou outras características dos mesmos; g) A Marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do

²² Assim o estabeleceu o Tribunal de Justiça nos pontos 37 e ss. do Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção), de 4 de Março de 1999 (Processo C-87/97, *Colectânea de Jurisprudência* 1999, p. I-01301).

produto ou do serviço [...]».

O art. 12.º, n.º 2 (Motivos de caducidade), prevê o seguinte:

«O registo de uma Marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado: [...] b) No seguimento do uso feito pelo titular da Marca, ou com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada, a Marca for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços».

A demandante defende que a Marca «Cambozola» é susceptível de enganar os consumidores quanto à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto que designa, estando, por isso, ferida de nulidade nos termos do art. 3.º, n.º 1, al. g), da Directiva 84/104/CEE. Em consequência, os demandados não poderiam invocar o art. 14.º, n.º 2 do Regulamento.

O Tribunal de Justiça, no Acórdão em análise, considerou que a al. c) do n.º 1 do art. 3.º não se pode aplicar ao presente caso. Quanto às outras normas acima referidas, entende o Tribunal que elas pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efectivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor, sendo ao juiz nacional que competirá aplicar esses critérios à luz das circunstâncias do caso que lhe é submetido²³.

Merecerá, a este propósito, destacar as considerações do Advogado-Geral Jacobs, o qual defende que os motivos de nulidade ou de caducidade da Marca «existem especialmente quando a Marca seja suficientemente específica para enganar um consumidor, por exemplo, quanto à verdadeira natureza, qualidade ou proveniência geográfica do produto [...]. Ao apreciar se os consumidores são enganados ou se o público é induzido em erro, o órgão jurisdicional nacional deve aplicar o critério das expectativas presumidas de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado»²⁴.

²³ - Ver pontos 41 e 42 do Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção), de 4 de Março de 1999 (Processo C-87/97, *Colectânea de Jurisprudência* 1999, p. I-01301).

²⁴ Ver ponto 58 das Conclusões do Advogado-Geral Jacobs, apresentadas em 17 de Dezembro de 1998 (Processo C-87/97, *Colectânea de Jurisprudência* 1999, p. I-01301).

4.2.3. - A questão da boa fé.

Referimos já que a Marca «Cambozola» foi registada em Abril de 1983, ou seja, numa data necessariamente anterior ao pedido de registo de «Gorgonzola», nos termos do Regulamento, tornando-se necessário averiguar se esse registo da Marca «Cambozola» foi feito de boa fé.

O art. 14.º, n.º 2, estabelece como condição para permitir a manutenção de uma Marca anteriormente registada antes da data da apresentação do pedido de registo da Denominação de Origem, que essa Marca tenha sido registada de boa fé.

Neste Acórdão, o Tribunal de Justiça remeteu para o órgão jurisdicional nacional a determinação da boa ou má-fé, no momento do pedido de registo da Marca. Referiu, ainda, o Tribunal duas notas de grande relevo para o problema em análise:

- o conceito de boa fé deve ser analisado tendo em conta a legislação nacional e internacional aplicável no momento em que foi apresentado o pedido de registo da Marca;
- o titular da Marca não pode beneficiar, em princípio, de uma presunção de boa fé se as disposições legais, que então estavam em vigor, se opunham claramente a que o pedido de registo pudesse ser legalmente satisfeito.

Nesta matéria aderimos ao critério proposto pela Comissão para a determinação da boa fé no momento do registo da Marca: a Marca terá sido registada de boa fé se o titular da mesma tiver adoptado todas as medidas razoáveis, no momento do registo, para se assegurar de que o uso da Marca era compatível com a legislação nacional e internacional em vigor.

Competirá ao órgão jurisdicional nacional determinar se o titular adoptou essas medidas²⁵.

Ora, aquando do registo da Marca «Cambozola» na Áustria, este Estado estava vinculado pela *Convenção de Stresa* sobre o emprego de Denominações de Origem e de denominações de queijos. Esta con-

²⁵ No mesmo sentido se pronunciou o Advogado-Geral Jacobs: ver ponto 58 das Conclusões do Advogado-Geral Jacobs apresentadas em 17 de Dezembro de 1998 (Processo C-87/97, *Colectânea de Jurisprudência* 1999, p. I-01301).

venção abrangeu o uso da denominação «Gorgonzola» a partir de 1 de Junho de 1954. O Estado austríaco estava ainda vinculado pelo acordo entre a Áustria e a Itália relativo às Indicações Geográficas de Origem e às denominações de determinados produtos, assinado em Roma em 1 de Fevereiro de 1952.

Perante isto, consideramos que o registo de «Cambozola» não foi feito de boa fé, já que, antes do registo de «Cambozola», a denominação «Gorgonzola» era protegida por convenções internacionais de que a Áustria fazia parte. Assim, a Marca «Cambozola» não poderá conviver no tráfico comercial com a Denominação de Origem «Gorgonzola».

5. - CONCLUSÕES.

As principais conclusões foram surgindo ao longo da exposição, pelo que apenas enunciaremos o fio condutor das nossas reflexões.

A Denominação de Origem «Gorgonzola» foi registada como Denominação de Origem Protegida (DOP) nos termos do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992, de 14 de Julho de 1992, beneficiando por isso da protecção jurídica constante daquele diploma legal, designadamente, dos artigos 13.º e 14.º.

A Marca «Cambozola» deve ser considerada, para efeitos do art. 13.º, n.º 1, al. b), do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992, de 14 de Julho de 1992, como uma evocação da Denominação de Origem Protegida (DOP) «Gorgonzola», uma vez que existe um grau substancial de similitude fonética entre a Marca e a Denominação de Origem Protegida (DOP) e ambas são utilizadas num produto muito similar (queijo de pasta azul e mole).

Existe evocação porque o emprego da denominação «Cambozola» provoca uma associação por parte do público que, ao contemplar aquele produto pensa, como imagem de referência, no produto designado pela Denominação de Origem «Gorgonzola».

Para este efeito, não tem qualquer relevância que o produto «Cambozola» tenha uma menção indicando que é fabricado num país que não

é o Estado-Membro de fabrico do produto abrangido pela Denominação de Origem Protegida (Itália).

Todavia, a designação «Cambozola» foi registada como Marca antes da data de apresentação do pedido de registo da Denominação de Origem Protegida «Gorgonzola», podendo por isso ser autorizada a continuação da utilização da Marca «Cambozola» se se preencherem os requisitos previstos no art. 14.º, n.º 2 do Regulamento, a saber: se a Marca tiver sido registada de boa fé e se não incorrer nos motivos de nulidade ou de caducidade, previstos na Directiva n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988.

O Tribunal de Justiça decidiu que compete ao órgão jurisdicional nacional, fundamentando-se no estado do direito em vigor no momento do registo da Marca, apreciar se este foi feito de boa fé e se uma denominação como «Cambozola» constitui, por si própria, uma forma de induzir em erro o consumidor.

É nosso entendimento que a Marca «Cambozola» não poderia coexistir no tráfico comercial com a Denominação de Origem «Gorgonzola», uma vez que o registo daquela Marca não foi feito de boa fé. Partindo do critério proposto pela Comissão para a determinação da boa fé no momento do registo e que se traduzia em averiguar se o titular da Marca tinha adoptado todas as medidas razoáveis, no momento do registo, para se assegurar de que o uso da Marca era compatível com a legislação nacional e internacional em vigor, não podemos deixar de concluir pela inexistência de boa fé.

Na altura do registo da Marca «Cambozola» na Áustria, a denominação «Gorgonzola» já se encontrava protegida nesse país nos termos da *Convenção Internacional sobre o emprego de denominações de origem e denominações de queijos*, assinada em Stresa em 1 de Junho de 1951, e segundo o estipulado no acordo relativo às Indicações Geográficas de origem e às denominações de determinados produtos, assinado em Roma em 1 de Fevereiro de 1952.

Poderá ainda defender-se que a Marca «Cambozola» é susceptível de enganar os consumidores quanto à verdadeira natureza, qualidade ou proveniência geográfica do produto, estando, por isso, ferida de nulidade nos termos do art. 3.º, n.º 1, al. g), da Directiva 84/104/CEE. Como

defende o Advogado-Geral Jacobs, o critério a aplicar, pelo órgão jurisdicional nacional, para apreciar se o consumidor é enganado deverá ser o critério das expectativas presumidas de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

A análise desta sentença e da legislação em que ela se fundamenta permite-nos uma conclusão de âmbito mais geral quanto à relação entre a Denominação de Origem Protegida e a Marca no direito comunitário.

Este breve estudo permite-nos pensar que, no confronto com a Denominação de Origem, a Marca sai a perder, o que resulta, desde logo, da possibilidade da Denominação de Origem posterior afastar a Marca anterior e da impotência da Marca para impedir o registo de uma Denominação de Origem posterior (art. 14.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/1992, de 14 de Julho de 1992)²⁶.

Claro que poderia argumentar-se que o art. 14.º, n.º 2 do citado Regulamento vem permitir que uma Marca que corresponda a uma das situações enumeradas no art. 13.º, registada de boa fé antes da data do depósito do pedido de registo de uma Denominação de Origem, pode continuar a ser utilizada se a dita Marca não incorrer nos motivos de nulidade ou de caducidade, previstos na Directiva n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988. Mas, nesta hipótese, o registo da Denominação de Origem continua a efectuar-se. ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA afirma, a este propósito, que «a Marca (registada de boa fé) é que beneficia de um *favor* e não a Denominação de Origem»²⁷.

²⁶ No ordenamento jurídico português, e sem prejuízo da aplicabilidade das referidas normas comunitárias, o Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de Março) estabelece que será recusado o registo da Denominação de Origem ou da Indicação Geográfica quando constitua infracção de direitos de propriedade industrial [art. 308.º, al. e)]. ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominações Geográficas*, in *Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2003, p. 316, considera que, à luz do disposto no Código da Propriedade Industrial Português, não poderão ser registadas Denominações de Origem ou Indicações Geográficas que sejam idênticas ou semelhantes a uma Marca registada para produtos idênticos ou afins.

²⁷ ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca*, cit., p. 342.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, *Denominação de Origem e Marca*, Coimbra Editora, Coimbra, 1999.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, *Denominações Geográficas*, in *Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2003.

BOTANA AGRA, Manuel José, *Las Denominaciones de Origen*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas*, Thomson Aranzadi, Granada, 2004.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Español y Comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002.